



No. 08-117545- -00015-0000

Fecha: 2013-07-08 16:32:15 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 4

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Gina Cáceres
Isabella Herrera
Zaava Ravid
Miguel Felipe Porras

Re: Expediente No. 08-117.545

Solicitud de patente de invención titulada: "DERIVADOS DE N-
(FENIL/PIRIDINA-3-IL-PIRIMIDIN-5-IL)-BIFENIL-3-CARBOXAMIDA COMO
MODULADORES DE LA VIA HEDGEHOG"

Solicitante: IRM LLC.

Nuestra Ref.: P2008/000185

Medellín
María Clara Múnera
Eddie Manotas

RECURSO DE REPOSICIÓN

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, y actuando dentro del término legal previsto por el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), me dirijo a su Despacho con el fin de interponer RECURSO DE REPOSICIÓN en contra de la Resolución No. 29806, notificada por edicto desfijado el 28 de junio de 2013.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de patente ventilada en este expediente fue presentada el 4 de noviembre de 2008. Una vez efectuado el examen de forma, se ordenó publicar el extracto sin que hubiese oposiciones por parte de terceros.

2. De conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486, se realizó el examen de fondo, mediante Oficio No. 11497, en el cual se solicitó a mi representada que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud, referentes a la patentabilidad, falta de claridad, concisión de las reivindicaciones y carencia de nivel inventivo de la invención. Dicho oficio fue notificado el 29 de junio de 2012, y se otorgó un plazo de 60 días para que se diera respuesta al mismo.

2

3. El 27 de septiembre de 2012, dentro del término legal, mi representada procedió a dar contestación al examen de fondo, respondiendo cada una de las objeciones de la SIC y presentando un capítulo reivindicatorio modificado.

4. El 2 de noviembre de 2012 se notificó la Resolución 57906, por medio de la cual se negaba la patente de invención puesto que supuestamente no se había dado respuesta al examen de fondo dentro del plazo establecido.

5. En virtud de lo anterior, el 13 de noviembre de 2012 presenté recurso de reposición en contra de dicha Resolución en la que se hizo caer en cuenta a la SIC que había incurrido en un error al calcular el término para dar contestación al examen de fondo y que, en efecto, dicha contestación había sido presentada oportunamente.

6. Dicho recurso fue resuelto por medio de la Resolución 81070 notificada por edicto desfijado el 02 de febrero de 2013. En ella se resolvió revocar la decisión contenida en la Resolución 57906, y se ordenó enviar el expediente a la Dirección de Nuevas creaciones, para que se continuara con el examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486.

7. Sorprendentemente, el pasado 28 de junio de 2013, se notificó la Resolución 29806, por medio de la cual se denegó nuevamente la patente dado que supuestamente por medio del Oficio No. 1923 notificado el 12 de febrero de 2013, se había requerido a mi representada para que diera contestación al examen de fondo, y esta no dio respuesta en el plazo establecido.

8. El Oficio No. 1923 nunca me fue notificado, por lo que no conocía de la existencia del mismo.

II. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolución por la cual se denegó la patente, y en su lugar se notifique a mi representada del examen de patentabilidad realizado mediante Oficio No. 1923, o se evalúen los argumentos dados por mi representada por medio de la respuesta al examen de fondo emitido para la solicitud de la referencia, el cual fue radicado en el pasado 27 de septiembre de 2013.

III. FUNDAMENTO DEL RECURSO

1. Tal y como se manifestó en el acápite de antecedentes, el Oficio No. 1923 nunca me fue notificado, por lo que no tenía conocimiento del mismo y por ende, no podía haber presentado

respuesta al examen de patentabilidad en el plazo establecido. Al verificar la fijación en lista de dicho Oficio, me percaté de que el examen de patentabilidad fue notificado erróneamente al señor Yongqin Wan, y no al suscrito como apoderado de la sociedad solicitante. Adjuntamos una copia de la fijación en lista para su referencia inmediata.

2. En virtud de lo anterior, consideramos que la SIC cometió un error en la notificación del examen de fondo, por lo que mi representada no debe ser sancionada con una negación de la patente, puesto que con ello se viola su derecho al debido proceso, ya que no tuvo la oportunidad de pronunciarse frente a las objeciones de patentabilidad realizadas por la SIC, debido a la indebida notificación del examen de fondo.

3. Por ello, para sanear esta situación, la SIC debe revocar la Resolución No. 29806, y en su lugar notificar a mi representada del Oficio 1923, para que tenga la oportunidad de presentar los argumentos frente a las objeciones de patentabilidad realizadas por el examinador y continuar con el trámite, en los términos del artículo 45 de la Decisión 486.

IV. PETICIÓN

Por las razones expuestas, atentamente solicito a su Despacho que revoque la determinación de negar la protección a la solicitud de patente de la referencia, para que en su lugar se continúe con el trámite, dándole la oportunidad a mi representada de presentar la respuesta al examen de fondo realizado por la SIC por medio del Oficio 1923.

V. NOTIFICACIÓN

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Carrera 5 No. 34-03, de Bogotá.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74295

Adjunto: lo mencionado

LISTADO UNICO DE NOTIFICACIONES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Martes 12 de Febrero de 2013

El Secretario General de la Superintendencia de Industria y Comercio notifica los siguientes actos:

DEPENDENCIA	TIPO	SUBCLASE	EXPEDIENTE No	ACTO No	NOTIFICADO	APODERADO	VENCIMIENTO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	11 72268	1918 de 06/02/2013	NOVARTIS A.G.	CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA	10/05/2013
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	11 127757	1919 de 06/02/2013	FRANCISCO JAVIER OTALVARO ORTIZ	FRANCISCO JAVIER OTALVARO ORTIZ	26/03/2013
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	11 61972	1920 de 06/02/2013	BAYER ANIMAL HEALTH GMBH	JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS	10/05/2013
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	10 154098 A	1921 de 06/02/2013	SHIONOGI & CO., LTD	CASTELLANOS ABONDANO MARGARITA	10/05/2013
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	10 112119	1922 de 06/02/2013	DOW AGROSCIENCES LLC	LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	10/05/2013
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	08 117545	1923 de 06/02/2013	YONGQIN WAN	YONGQIN WAN	10/05/2013
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	11 121706	1924 de 06/02/2013	CELGENE CORPORATION	GERMAN CASTILLO GRAU	10/05/2013
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	11 44772	1925 de 06/02/2013	MERCK SHARP & DOHME CORP.	RICHARD C. ISAACS	10/05/2013
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	11 43567	1926 de 06/02/2013	SYNGENTA PARTICIPATIONS AG	CASTELLANOS ABONDANO MARGARITA	10/05/2013
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	11 41153	1927 de 06/02/2013	MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	GERMAN CASTILLO GRAU	10/05/2013
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	09 364	1928 de 06/02/2013	GLAXO GROUP LIMITED	CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA	10/05/2013
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	09 699	1929 de 06/02/2013	EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD.	GERMAN ALONSO CUBILLOS MENDOZA	10/05/2013
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	09 744	1930 de 06/02/2013	SCHERING CORPORATION	CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA	10/05/2013
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	09 5359	1931 de 06/02/2013	DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED	DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN	10/05/2013
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	08 64068 A	1932 de 06/02/2013	TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED	LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	10/05/2013
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	10 110534	1933 de 06/02/2013	BIOLAB SANUS	JUAN CARLOS URIBE RESTREPO	10/05/2013
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	11 155200	1934 de 06/02/2013	DAINIPPON SUMITOMO PHARMA CO., LTD	ALICIA LLOREDA RICAURTE	10/05/2013
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	11 58067	1935 de 06/02/2013	GLAXOSMITHKLINE LLC	CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA	10/05/2013
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	12 98874	1953 de 07/02/2013	SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.	LUIS FELIPE CASTILLO GIBSONE	10/05/2013